



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
www.aippi.fr

Commission brevets

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 5 janvier 2015

1. Jurisprudence française

1.1 Invention de salariés

**Invention de mission. Prescription (non). Rémunération supplémentaire (oui).
Critères : cadre général de la recherche, intérêt économique de l'invention,
contribution personnelle de l'inventeur, difficulté de mise au point**

▶ **TGI de Paris, 3^{ème} Chambre 3^{ème} section, 24 octobre 2014,
ALSTOM TRANSPORTS / DEVULDER**

« ... Malgré la connaissance que le salarié avait de l'exploitation de son invention, [il] ne disposait d'aucun élément pour déterminer la rémunération qu'il était susceptible de solliciter, que seul l'employeur détenait, de telle sorte que la créance n'étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n'a pas pu courir ...

*Nonobstant le paiement ... de primes-brevet ... aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au salarié de solliciter une rémunération complémentaire ... »
(p. 5 § 8 et 10).*

Invention hors mission (non). Mission inventive implicite (oui). Critères de la rémunération supplémentaire : cadre général de la recherche, difficulté de mise au point pratique, contribution originale de l'inventeur, intérêt économique de l'invention

- ▶ **Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 25 novembre 2014, NOIRJEAN / FAURECIA**

« ... Considérant, en définitive, que si l'invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive du [salarié], n'était pas dénuée d'importance pour la société Faurecia, il n'est pas réellement établi que celle-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu'elle a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui » (p. 7 § 1).

Invention hors mission (oui). Juste prix. Expertise (non). Provision (oui)

- ▶ **TGI de Paris, 3^{ème} Chambre 3^{ème} section, 24 octobre 2014, MIOT / ETIQUETTES GRILLE**

«... Il apparaît, au vu de ces éléments, d'une part, que la somme de 5.000 € ne constitue pas, eu égard aux apports initiaux et à l'utilité industrielle et commerciale de l'invention, le juste prix de celle-ci, d'autre part qu'une expertise n'est pas nécessaire pour fixer ce juste prix, qui pourrait être déterminé, si davantage d'éléments comptables étaient produits, sans recourir à une mesure d'instruction» (p. 6 § 4).

- Décisions commentées par Frédérique FAIVRE PETIT

1.2 Brevetabilité

Dosages de désogestrel efficace pour la contraception. Exception de brevetabilité du dosage (oui). Défaut d'activité inventive (oui)

- ▶ **TGI de Paris, 3^{ème} Chambre 3^{ème} section, 5 décembre 2014, AKZO NOBEL, MSD / TEVA, RATIOPHARM, MERCKLE et CEMELOGS-BRS**

« ... Il est impossible de breveter la seule posologie adaptée au traitement de la même [première] maladie puisque ce faisant, on tente de breveter une méthode thérapeutique, ce qui est exclu pour appartenir au domaine du soin et pour dépendre de la seule liberté et responsabilité concomitante de chaque médecin.

.....

La revendication 1 du brevet EP 443 qui ne vise que la protection d'un dosage spécifique du désogestrel déjà connu pour être un progestatif efficace comme seul composant pour bloquer l'ovulation des femmes est ainsi exclu de la brevetabilité et doit donc être annulée »(p. 21 § 5 et 7).

- Décision commentée par Thomas CUCHE

1.3 Fourniture de moyens

Distributeur de papier toilette comprenant un rouleau de papier. Validité (oui). Contrefaçon directe (oui). Fourniture de moyens (non)

- ▶ **Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 25 novembre 2014, TISSUE FRANCE / SIPINCO et GLOBAL HYGIENE**

« Considérant au surplus qu'il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsqu'est fourni comme en l'espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même » (p. 15 § 4).

- Décision commentée par Thomas CUCHE

1.4 Saisie contrefaçon

Modification des revendications en cours d'examen. Nullité de la saisie contrefaçon (oui). Nullité du brevet (oui). Légèreté blâmable et faute (oui)

- ▶ **TGI de Paris, 3ème Chambre 3^{ème} section, 21 novembre 2014, BREVETIX / NEWMAT**

« Cette présentation inexacte, dans la requête, de la protection conférée par la revendication, est, même si le brevet délivré était joint, de nature à affecter la validité de la saisie contrefaçon, l'objet même des mesures autorisées ayant été affecté » (p. 7 § 3).

- Décision commentée par Thomas CUCHE

Pour information :

JME, Ordonnance du 24 octobre 2014, Pellenc / Occitane
(validité saisie contrefaçon)

Président du TGI, Ordonnance de référé du 15 décembre 2014, SANOFI AVENTIS / LILLY

- Décision commentée dans le cadre de la sous-Commission Sciences de la vie

2. Vie de la Commission

- ▶ 12 janvier 2015 : conférence téléphonique de la sous-Commission Sciences de la vie
- ▶ 19 janvier 2015 : conférence téléphonique de la sous-Commission JUB

Bonne Année à Tous !